Vigencia del nombre comercial como signo distintivo de vital trascendencia en el mundo empresarial.

Por Carlos Felipe Payan

¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Es la pregunta más usual en que se piensa cuando se analiza el nombre comercial como signo distintivo, pues no es de extrañar que en innumerables litigios de propiedad industrial, se haya utilizado como estrategia procesal invocar como causal de irregistrabilidad la utilización regular y uniforme de un nombre comercial posicionado y reconocido en el mercado. Y de esta forma, impedir el registro de solicitudes de marcas similares o remover posibles obstáculos en el registro de marcas o signos distintivos. En efecto, esto es lo que ha venido sucediendo y se ha proyectado en las más importantes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, máxima autoridad administrativa en signos distintivos en Colombia.

¿Qué es un nombre comercial y cuál es su importancia?

El nombre comercial es la forma o signo como un comerciante o empresario se identifica en el mercado[1], esto normalmente lo logra utilizando un nombre para identificar su establecimiento de comercio (enseña comercial) o la actividad por la cual se ha hecho conocer ante el público, las cuales muchas veces coinciden. Por consiguiente, es un activo intangible de igual o de mayor trascendencia que las mismas marcas, pues en ciertos sectores industriales como el sector de servicios alimenticios es incluso un activo de tanta importancia que genera mayor recordación y distintividad en la mente de los consumidores.

¿Siendo este activo intangible de tan vital trascendencia para un empresario, deberá sólo limitarse a ser utilizado como estrategia jurídica a la hora de sortear una solicitud inconveniente o una negativa de parte de la SIC al solicitar un registro marcario? ¿Existen otras utilidades y consideraciones frente a este importante intangible?

Es usual que las empresas cuando se interesan por entrar en otros mercados por diversas razones normalmente de índole económico, se interesen sólo por adquirir las marcas más reconocidas en el mercado al que pretenden ingresar. Empero, en la mayoría de sus negociaciones se echa de menos la adquisición de los nombres y enseñas comerciales que tienen y utilizan regularmente las empresas con las que entran en negociaciones, con lo cual se deja de lado activos esenciales y determinantes a la hora de consolidar derechos exclusivos a favor de una las partes contratantes. Adicionalmente, dada la proliferación de los nuevos esquemas de comercialización conocidos como las "MARCAS PRIVADAS" donde los retailers o distribuidores, son ahora quienes tienen la capacidad de imponer sus marcas frente a los consumidores finales, la inclusión de nombres comerciales como parte de la agenda del día en las negociaciones entre empresas que adquieran

[1] Artículo 190, DECISION ANDINA 486, 2000: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil…"

activos intangibles para ingresar a un mercado, se vuelve, determinante para encarar esta nueva realidad económica.

Por consiguiente, ¿Cuál debe ser la posición que debe adoptar la empresa que decida ingresar a otras latitudes frente a estos intangibles?

El empresario que se interese ingresar a nuestra jurisdicción debe no sólo evaluar cuáles son las marcas que le podrían generar conflictos frente a sus potenciales solicitudes para clases iguales o relacionadas, sino que adicionalmente debe evaluar cuáles son las empresas mejor posicionadas en el sector industrial de su interés y en el evento que entré en negociaciones con ella(s) deberá incluir como parte del portafolio que va a adquirir, no sólo sus marcas más representativas, sino adicionalmente sus nombres, enseñas y lemas comerciales, estén estos o no depositados ante las autoridades competentes.

¿Cuáles podrían ser los efectos para los empresarios que adopten esta decisión?

Al hacer parte de sus negociaciones estos intangibles de tan vital importancia, estos empresarios interesados en ingresar sólidamente a un mercado local están consolidando un derecho exclusivo sobre las marcas y demás derechos relacionados con los productos y servicios que pretenden ingresar al mercado local, minimizando las contingencias que se puedan presentar a futuro frentes a sus activos de propiedad intelectual.

¿Cómo se protegen los nombres y enseñas comerciales en Colombia?

Los nombres y enseñas comerciales se adquieren por el uso regular y reiterado, luego no es necesario obtener su registro o deposito ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por consiguiente, es meramente declarativo, es decir, sirve para efectos de oponibilidad frente a terceros[2]. Sin embargo, para efectos probatorios es recomendable su depósito pues es una prueba más del uso de dichos derechos.

[2] Artículo 193 de la Decisión Andina 486, 2000.